

## **POSTANOWIENIE**

Dnia 20 kwietnia 2020 r.

**Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych** w składzie:

Przewodniczący: **Sędzia SO Anna Maria Kowalik**

Sędziowie: **Sędzia SO Joanna Kornatka, Sędzia SO Ewa Malinowska**

po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2020 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa **A.F.**

przeciwko **Z.L.**

o ochronę prawa z patentu na wynalazek, prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego i zakazanie czynów nieuczciwej konkurencji

**oraz z powództwa wzajemnego Z. L.**

**przeciwko A.F.**

o stwierdzenie nieważności wzory wspólnotowego

na skutek zażalenia Z.L. na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z 9 grudnia 2019 roku

**postanawia:**

oddalić zażalenie.

Sędzia SO Anna Maria Kowalik

Sędzia SO Joanna Kornatka

Sędzia SO Ewa Malinowska

## **UZASADNIENIE**

Postanowieniem z 9 grudnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych w sprawie z powództwa A.F. przeciwko Z.L. o ochronę prawa z patentu na wynalazek, prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego i zakazanie czynów nieuczciwej konkurencji oraz z powództwa wzajemnego Z.L. przeciwko A.F. o stwierdzenie nieważności wzoru wspólnotowego oddalił wniosek Z.L. o uchylenie zabezpieczenia udzielonego postanowieniem z 8 października 2015 r. w sprawie o sygn. XXII GWo 70/15.

W ocenie Sądu nie wystąpiły okoliczności z art. 742 k.p.c. przemawiające za uchyleniem bądź zmianą postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia o zaniechanie przez Z.L. naruszania patentu na wynalazek pt.: „Mechanizm składania ławki” (PL-220093, nr zgłoszenia P.394156). Sąd podniósł, iż wobec tego, że postanowieniem o udzieleniu zabezpieczenia Sąd uznał roszczenie powódki głównej za dostatecznie uprawdopodobnione, gdyż przysługuje jej prawo ochronne do patentu nr PL 220093 na wynalazek pt.: „Mechanizm składania ławki”, dopiero stwierdzenie nieważności patentu mogłoby skutkować podważeniem podstaw zabezpieczenia, albowiem roszczenie powódki utraciłoby walor wiarygodności. Sąd wskazał, że wprawdzie decyzją Urzędu Patentowego RP (UPRP) z 9 maja 2018 r. Sp. 3.2018 unieważniono rzeczony patent i decyzja ta jest ostateczna, a Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 18 lutego 2019 r. o sygn. VI SA/Wa 1649/18 utrzymał w mocy tą decyzję UPRP, ale w związku z wniesieniem przez powódkę od tego wyroku skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego (sprawa toczy się pod sygn. II GSK 901/19), wyrok WSA w tej sprawie jest nieprawomocny, ponieważ skarga kasacyjna jest środkiem odwoławczym w ramach dwuinstancyjnego sądownictwa administracyjnego, tak więc sprawa jest w toku. Sąd stwierdził, iż ta sama sytuacja ma miejsce w przypadku nieprawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 14 czerwca 2018 r. o sygn. VI SA/Wa 303/18 oddalającego skargę Z.L. na decyzję Urzędu Patentowego RP z 16 listopada 2017 r. Sp. 267.2016, który oddalił jako bezzasadny sprzeciw Z.L. wobec udzielenia A. F. prawa z patentu na ww. wynalazek, gdyż obowiązany złożył skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego, sprawa toczy się pod sygn. II GSK 1699/18. Sąd w konkluzji zważył

zatem, iż skoro w dalszym ciągu decyzja administracyjna – ostateczna, ale nieprawomocna – nie pozbawia powódki głównej prawa wyłącznego korzystania z wynalazku, podczas gdy roszczenia wynikające z jego naruszenia są przedmiotem zabezpieczenia, wyrok WSA z 18 lutego 2019 r., na który powołuje się pozwany nie sprawia, że odpadła lub zmieniła się przyczyna zabezpieczenia w rozumieniu art. 742 k.p.c.

Zażalenie na to postanowienie wywiódł Z.L.. Zaskarżył postanowienie w całości i zarzucił mu:

1. naruszenie przepisów postępowania, a to art. 742 k.p.c. poprzez nieuchylenie zabezpieczenia, podczas gdy w przedmiotowej sprawie odpadła przyczyna zabezpieczenia, a to roszczenie powódki wywodzone z prawa do patentu przestało być prawdopodobne z uwagi na wydanie przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej decyzji z dnia 9 maja 2018 r. o nr Sp.3.2018 unieważniającej patent o nr Pl. 220093 „Mechanizm Składania Ławki” i następnie wydanie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyroku z dnia 18 lutego 2019 r. pod sygn. akt VI SA/Wa 1649/18 oddalającego skargę powódki na w/w decyzję;
2. naruszenie przepisów postępowania, a to art. 16 k.p.a. w zw. z art. 61 § 1, 2 i 3 p.p.s.a. poprzez ich błędną wykładnię i w konsekwencji stwierdzenie, że powódce przysługuje prawo do patentu, podczas gdy zgodnie ze wskazanymi przepisami decyzja ostateczna jest wykonalna, ale w przypadku złożenia skargi do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego można wnosić o wstrzymanie wykonania takiej decyzji (o co powódka wnosiła, ale co nie zostało uwzględnione), a zatem powódce obecnie nie przysługuje prawo do patentu, gdyż decyzja unieważniająca patent jest ostateczna, a jej wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji nie został uwzględniony.

Z.L. wskazał również na nową okoliczność w sprawie, a to zaprzestanie prowadzenia przez powódkę działalności gospodarczej, co w konsekwencji skutkuje, według niego, odpadnięciem interesu prawnego powódki w dalszym utrzymywaniu zabezpieczenia.

Powołując się na powyższe zarzuty skarżący wniósł o zmianę postanowienia poprzez uchylenie zabezpieczenia udzielonego postanowieniem z 8 października 2015 r. w sprawie pod sygn. akt XXII GWo 70/15 oraz zasądzenie kosztów postępowania za obie instancje, w tym postępowania zażaleniowego, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

A.F. złożyła odpowiedź na zażalenie, w której wniosła o oddalenie zażalenia w całości.

**Sąd Okręgowy zważył, co następuje:**

Zażalenie pozwanego jest bezzasadne.

Opiera się ono generalnie na twierdzeniu, że decyzja Urzędu Patentowego RP unieważniająca patent nr PL 220093 na wynalazek pt.: „Mechanizm składania ławki”, stanowiący podstawę roszczenia powódki uznanego za uprawdopodobnione właśnie w oparciu o przysługujące powódce prawo z patentu, jest ostateczna i wykonalna, więc powódka nie posiada już tego prawa ochronnego, a dodatkowo WSA w Warszawie oddalił skargę powódki na ww. decyzję UPRP, toteż roszczenie powódki przestało być prawdopodobne.

Należy jednak stwierdzić, że pozwany pozostaje w błędzie, a rację ma Sąd, który wydał zaskarżone postanowienie, gdyż w stanie faktycznym niniejszej sprawy nie odpadła przyczyna zabezpieczenia, co w myśl art. 742 § 1 k.p.c. stanowi podstawę ubiegania się o uchylenie lub zmianę postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia.

Przede wszystkim podnieść trzeba, iż ostateczna decyzja UPRP unieważniająca patent powódki została utrzymana w mocy przez WSA w Warszawie, ale w związku z wniesieniem skargi kasacyjnej od tego wyroku nie jest ona prawomocna w świetle art. 16 k.p.a. Fakt ten ma doniosłe znaczenie, ponieważ na skutek rozpatrzenia skargi kasacyjnej powódki może dojść do wzruszenia wyroku WSA, a w konsekwencji decyzji UPRP. Naczelny Sąd Administracyjny może bowiem nie tylko oddalić skargę, ale ją uwzględnić, w związku z czym na mocy art. 185 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (p.p.s.a.) uchylić zaskarżone orzeczenie w całości lub w części i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania WSA. Naczelny Sąd Administracyjny może także, zgodnie z art. 188 p.p.s.a., w razie uwzględnienia skargi kasacyjnej, wydać wyrok reformatoryjny i uchylając zaskarżone orzeczenie rozpoznać skargę, jeżeli uzna, że istota sprawy jest dostatecznie wyjaśniona. Z kolei jeśli sprawa trafi ponownie do WSA w Warszawie, Sąd ten ma szeroki wachlarz rozstrzygnięć do dyspozycji określony w Prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Oczywiście w przypadku takim jak w niniejszej sprawie, iż UPRP unieważnił patent, a WSA nie znalazł podstaw do uwzględnienia skargi na tą decyzję, istnieje możliwość oddalenia skargi kasacyjnej przez NSA. Jak słusznie jednak zauważył Sąd I instancji sprawa jest w toku, toteż trudno domniemywać jakie zapadne ostateczne rozstrzygnięcie.

Niejako przeciwwagę dla tych okoliczności stanowi zaś fakt, o którym zapomina pozwany, iż UPRP wcześniejszą decyzją oddalił jako bezzasadny sprzeciw pozwanego wobec udzielenia powódce prawa z patentu, a WSA oddalił skargę pozwanego na tą decyzję. Podobnie zatem w tej sytuacji istnieje możliwość oddalenia skargi kasacyjnej pozwanego i

pozytywnego dla powódki, prawomocnego rozstrzygnięcia. Nie istnieją zatem korzystne wyłącznie dla pozwanego orzeczenia. Podkreślenia zatem wymaga, iż skoro decyzja UPRP o unieważnieniu patentu nie nabyła waloru prawomocności wobec nieprawomocnej decyzji Sądu, tym samym nie doszło ostatecznie do podważenia wiarygodności roszczenia powódki, w szczególności, że na chwilę obecną oddalenie sprzeciwu pozwanego wobec udzielenia powódce prawa z patentu nie zostało zakwestionowane przez Sąd.

Jak zaś przytoczył sam pozwany, Sąd Apelacyjny w Warszawie analizujący kwestię zasadności dalszego zabezpieczenia roszczenia powódki przed wydaniem wyroku przez WSA w sprawie dotyczącej unieważnienia patentu, podniósł, że „dopuszczalne byłoby rozważenie możliwości podważenia uprawdopodobnienia roszczenia, gdyby doszło przynajmniej do wydania rozstrzygnięcia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny” (postanowienie SA w Warszawie z 18 października 2018 r., sygn. VII Gz 1058/18), toteż Sąd Apelacyjny nie stwierdził, iż w tej sytuacji najpewniej doszłoby do podważenia uprawdopodobnienia roszczenia, lecz wskazał wyłącznie na dopuszczalność rozważenia takiej opcji. Wobec tego Sąd I instancji, który wydał zaskarżone postanowienie, ponownie ustosunkowując się do kolejnego wniosku pozwanego o uchylenie zabezpieczenia po wydaniu wyroku przez WSA podjął samodzielną decyzję, w ramach swobodnego uznania sędziowskiego, uznając w danym stanie faktycznym sprawy wydanie wyroku przez WSA w sprawie dotyczącej unieważnienia patentu za niewystarczające do podważenia roszczenia powódki w niniejszej sprawie.

Odnosząc się zaś do zarzutu pozwanego, iż odpadł interes prawny powódki w dalszym utrzymywaniu zabezpieczenia, ponieważ nie jest już narażona na stratę majątkową, dlatego że przestała prowadzić działalność gospodarczą, to jak wskazała powódka, produkcję ławek kontynuuje wraz z mężem M. L., który prowadzi działalność gospodarczą, na dowód czego przedłożyła wydruk z CEiDG tego przedsiębiorcy świadczący o jego aktywności gospodarczej.

Sąd wydający zaskarżone postanowienie miał zatem podstawy, aby dojść do wniosku, że dalsze utrzymanie zabezpieczenia jest potrzebne.

Reasumując, Sąd I instancji nie dopuścił się naruszenia prawa, uznając w zaskarżonym postanowieniu, iż nie odpadła podstawa zabezpieczenia, o której mowa w art. 742 §1 k.p.c., albowiem uprawdopodobnienie roszczenia nie zostało wyeliminowane, tak więc w dalszym ciągu pozostaje wystarczająco prawdopodobne w świetle art. 730<sup>1</sup> § 1 k.p.c.

Tym samym, wobec braku podstaw do uwzględnienia zażalenia, Sąd oddalił je na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 3 k.p.c.

SSO Anna Maria Kowalik

SSO Joanna Kornatka

SSO Ewa Malinowska